

## 特許実施許諾契約における錯誤

知財高判平21. 1. 28判時2044号130頁 [石風呂装置]<sup>1)</sup>

才 原 慶 道

### 1. 事案の概要

Y'は、名称を「石風呂装置」とする発明について、平成15年2月14日、特許権の設定登録を受けた。Y'とZ'は、本件発明に係る石風呂装置の共同販売等を計画し、Y'は、同年3月、Z'が代表者を務めるZ社に通常実施権を許諾した。Z'が設置した石風呂装置1号及び2号（不明瞭な部分がないわけではないが、原判決も本判決もともに、両装置を併せて「Z装置」と呼んでいるようである。本稿においても、両装置を併せて「Z装置」と呼ぶことにする。）を見学した、X社（もともと、この時点では、X社はまだ設立されていない。）の関係者らは、Z'及びY'から、Z装置は本件発明の実施品であると説明された。X社の設立後、Y'は、同年12月22日、X社に対し、地域を岐阜県及び長野県、期間を同日から平成30年12月21日までとする、専用実施権を設定した（以下、判決文を除き、この専用実施権設定契約を「本件契約」という。）。実施料については、X社が、Y'に対し、契約金として3000万円を支払うほか、毎月、入浴料金の4%に相当する額を支払うことが合意された。また、本件契約書には、その6条1項において、「本契約に基づいてなされたあらゆる支払いは、事由の如何に拘わらず乙（筆者注：X社）に返還されないものとする。」という約定があった。そして、X社は、平成15年12月24日、Y'に対し、契約金3000万円を支払った。

---

<sup>1)</sup> 本判決の評釈として、永野周志 [判批] 知財ぷりずむ78号 (2009年) 68頁、駒田泰土 [判批] 速報判例解説 5号 (2009年) 259頁がある。

その後、Y'とZ社の間で、本件発明の技術的範囲について、争いが生じ、Z社が、実施料の支払を停止したので、Y'は、Y'Z社間の通常実施権許諾契約を解除し、特許権侵害訴訟を提起した。そこで、Z社が、無効審判を請求したところ、特許庁は、進歩性の欠如を理由に、無効審決をした。同審決は、取消訴訟を経て、平成18年10月に確定した。

その後、X社は、Y'及びY'が代表者を務めるY社に対し、主位的に、不法行為に基づき、予備的に、債務不履行に基づき、契約金相当額の損害賠償を求め、さらに、予備的に、Z装置が本件発明の技術的範囲に属していると誤信していたことのほか、本件特許が有効であると誤信していたことを理由に、本件契約は錯誤等によって無効であると主張して、同額の不当利得の返還を求めた。不当利得返還請求については、X社は、このほか、無効審決が確定し、本件特許が遡及的に無効になったから、Y'及びY社には、契約金の全額を不当利得として返還する義務が、少なくとも、契約金のうち、無効審決が確定した平成18年10月から平成30年12月までの12年2か月間に相当する額を不当利得として返還する義務が、それぞれあるとも主張した。

もっとも、不法行為及び債務不履行の主張については、原判決も本判決も、いずれも退けた。

## 2. 原判決

請求認容（ただし、遅延損害金の一部を除く。）

原判決は、錯誤無効の主張について、まず、Z装置が本件発明の技術的範囲に属しないと判断した上で、「X社は、その設立をした関係者がY'及びZ'からZ装置が本件発明の実施品である旨の説明を受け、Z装置と同一の装置を独占的に実施するのに必要であるとの認識の下に本件実施契約を締結したものである。ところが、実際には、Z装置は本件発明の技術的範囲に属さず、X社は、本件実施契約を締結してもZ装置と同一の装置を独占的に実施することのできる地位を獲得することができなかったものである。X社がこのことを知っていれば本件実施契約を締結することはなかったといえるから、X社には本件実施契約の締結につき要素の錯誤があったといえるべきである。」として、その主張を認めた。

そして、本件契約6条1項の意義について、本件契約の締結前に、Y'が、X社（もつとも、この時点では、X社はまだ設立されていない。）の関係者らに対し、特許が無効になっても契約金等の返還をしない趣旨である旨を説明したことを認定した上で、本件実施契約書の6条1項「の定めは、……本件特許権につき、契約締結後、無効審判が請求され無効審決が確定した場合であっても、本件契約金等の返還をしない趣旨を合意したものであることが認められる。同条項につき、上記の趣旨を超えて、本件実施契約につき錯誤や詐欺等が存在する場合において、契約の無効や取消しを理由として本件契約金等の返還請求をすることが一切できないとの趣旨まで含むことについての合意があったことをうかがわせる証拠はない。」として、その結果、Y'に対する不当利得返還請求を認めた。

そして、Y社も本件契約の当事者であると認定し、同様に、Y社に対する不当利得返還請求も認めた。なお、両者の不当利得返還債務は、不可分債務になるとした。

なお、無効審決の確定による契約金の返還請求については、本件契約6条1項を根拠に、否定した。

### 3. 本判決

#### 原判決取消し・請求棄却

本判決は、錯誤無効の主張について、まず、事業者の心構えとして、「本件実施契約は、営利を目的とする事業を遂行する当事者同士により締結されたものであり、その対象は、本件特許権（専用実施権）であるから、契約の当事者としては、取引の通念として、契約を締結する際に、契約の内容である特許権がどのようなものであるかを検討することは、必要不可欠であるといえる。すなわち、合理的な事業者としては、『発明の技術的範囲がどの程度広いものであるか』、『当該特許が将来無効とされる可能性がどの程度であるか』、『当該特許権（専用実施権）が、自己の計画する事業において、どの程度有用で貢献するか』等を総合的に検討、考慮することは当然であるといえる。そして、『技術的範囲の広狭』及び『無効の可能性』については、特許公報、出願手続及び先行技術の状況を調査、検討することが必要になるが、仮に、自ら分析、評価することが困難であったと

しても、専門家の意見を求める等により、適宜の評価をすることは可能であるというべきである。」と一般論を述べた上で、「X社は、Y'から、専用実施権の設定を受け、その権利に基づいて、第三者に再許諾（通常実施権）をし、また、自ら施設を運営することによって、利益を図ることを計画していた」ことを前提に、「実際にも、X社は、本件実施契約に基づく再許諾権限に基づいて、……に対して、通常実施権を付与したことにより、525万円の契約金の支払を受けていた」ことを認定し、「技術的範囲についてのX社の認識の誤りは、X社の計画していた事業の妨げになったとは到底理解することはできず、Z装置が本件発明の技術的範囲又はそれと均等の範囲に含まれていない限りX社において本件実施契約を締結する意思表示をすることがなかったとまで認めることはできない。」と判示し、「本件実施契約を締結するに当たり、Z装置が本件発明の技術的範囲に含まれると原告が誤信した点は、要素の錯誤に当たると解すべきではなく、また、原告の認識した事実に何らかの点に誤りがあつたとしても、それは重大な過失に基づくものというべきであるから、原告は本件実施契約の無効を主張することができない。」と結論付けた。

なお、無効審決の確定による契約金の返還請求に関しては、本件契約6条1項が当然に適用されることを前提に、「本件特許権は、当事者双方が予測しなかった事情によって、無効とされるにいたつたが、本件実施契約では不返還の特約が付されていたため、X社は、無効となったことを理由として、支払った金額の返還を求めることはできなかった。」という表現を用い、Y'及びY社「において本件不返還特約を援用することが信義則に反するということもできない」と判示するのみである。

#### 4. 検討

特許権者から、その特許権について、第三者が専用実施権の設定又は通常実施権の許諾（以下、両者をまとめて「実施許諾」と呼ぶことにする。）を受けるのは、通常、それを受けなければ、その特許権を侵害することになる、とその第三者が考えるからであろう。しかし、特許権侵害の成否は、必ずしも一義的に明らかであるとは限らない。そのため、あらかじめ実施許諾契約を締結していても、契約締結時に当事者が予期していたことと

は異なる結果が後に判明することもある。例えば、当事者、特に被許諾者が、均等を含む、特許発明の技術的範囲への属否、特許の有効性について、誤信していたような場合である<sup>2)</sup>。そして、このような場合に、被許諾者は、実施許諾契約に基づいて既に支払われた実施料について、その返還を請求することができるか、が問題になる。本件では、被許諾者であるX社は、技術的範囲への属否のほか、特許の有効性についても誤信していたが、本件契約には、「本契約に基づいてなされたあらゆる支払いは、事由の如何に拘わらず乙（筆者注：X社）に返還されないものとする。」という約定があった。文言の上では、その理由にかかわらず、返還を請求するすべての場合に、この約定が適用されるように読めるが、原判決も本判決も、この約定を特許が無効になった場合に限定して解釈している。少なくとも、技術的範囲への属否について誤信していた場合への適用は否定している。したがって、本件は、既払実施料について、特許の有効性の誤信については不返還の合意があるが、技術的範囲への属否の誤信については不返還の合意がない事例であるということができよう。

---

<sup>2)</sup> これらのほか、間接侵害の成否、先使用等の法定通常実施権の成否等について、当事者が誤信していたような場合も考えることができようが、本稿では割愛する。後者に関して、専用実施権について、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』（第2版、有斐閣、2000年）438頁は、「特許権者が法定実施権の存在を知っていながらそれを秘しておけば、担保責任が生ずるであろう。」と述べる。

なお、錯誤無効と瑕疵担保責任（民法570条）の関係については、最判昭33.6.14民集12巻9号1492頁が錯誤優先説に立っているとされることがあるが、最判昭41.4.14民集20巻4号649頁も考慮すれば、「瑕疵担保と錯誤の関係に関する判例の一般論はそれほど大きな意味を持っておらず、当事者の主張に応じて瑕疵担保なり錯誤なりを認めているとみうる。」（内田貴『民法Ⅱ 債権各論』（第2版、東京大学出版会、2007年）142頁）と評価されている。山本敬三『民法講義Ⅳ-1 契約』（有斐閣、2005年）299頁も、前者について、「当事者が錯誤無効の主張をせずに、瑕疵担保の主張をした場合に、これを否定する趣旨ではないだろう。その意味で、判例も、実質的には選択可能説に立つとみることができる。」と述べる。もっとも、瑕疵担保責任には、1年の除斥期間が定められている（同法566条3項）。

(1) 特許が無効になった場合<sup>3)</sup>

① 学説の状況

不返還の合意がない場合には、既払実施料について、不当利得否定説<sup>4)</sup>が多数である。これには、被許諾者は、事実上、実施許諾契約によって利益を受けていることを論拠とするもののほか、それに抛りながら、さらに、法律関係の錯綜を防ぐために、継続的契約については遡及効を制限するべきであるという一般論から、実施許諾契約についても同様に取り扱うべきであるという理由を付け加えるものなどがある。これに対し、不当利得肯定説<sup>5)</sup>は少数である<sup>6)</sup>。

---

<sup>3)</sup> 詳しくは、拙稿「特許の無効と既払実施料の返還の要否」商学討究59巻1号(2008年)83頁(<http://hdl.handle.net/10252/1033>)を参照されたい。

<sup>4)</sup> 詳しくは、前掲注3)拙稿86～88頁注14)～17)を参照されたい。

<sup>5)</sup> 前掲注3)拙稿88～92頁(その骨子は、以下のとおりである。不当利得否定説の多くは、被許諾者には「損失」がないことを理由とするが、不当利得返還請求権の成否においては、実施料の支払それ自体が「損失」と評価されるべきであり、その成否は、専ら「法律上の原因」の存否にかかることになる。そして、実施許諾契約を締結する当事者は、特許権が有効であることを一応の前提としているのが通常であろうから、特許が無効になってしまえば、それは錯誤に陥っていたことになる。しかも、特許権が有効であることは、意思表示の内容になっているはずであるから、判例(大判大3.12.15民録20輯1101頁)の立場に立ったとしても、「要素の錯誤」(民法95条本文)に当たることになる。)。そのほか、同86頁注13)を参照されたい。

また、不当利得否定説が論拠とする、被許諾者の事実上の利益について、田村善之「特許発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由斟酌の可否について」知財管理60巻2号(2010年)173～174頁は、既払実施料不返還の特約がある場合に不当利得返還請求が認められないのは、「当事者がノウハウの供与など特許権の不行使以外の要素に着目していたり、あるいは無効のリスクをライセンシーが負担するほうがよいと判断していたりするなど、何らかの理由により当事者が自由意思に基づいてライセンス契約で締結したことを根拠とするに過ぎない。……その場合に不当利得返還請求が認められなくなるのも、そのような特約があるために法律上の原因があるからなのであって、事実上の利益があったからではない。」と指摘する。

<sup>6)</sup> なお、駒田泰土[判批]速報判例解説 知的財産法No.27(LEX/DB25440285)4頁には、専用実施権者と被疑侵害者の関係と、特許権者と専用実施権者の関係を対比して、「確かに、当該特許権に無効理由があっても、それが看過されて無断実施者に対する差止請求等が認容されるということはあるだろう。しかし、事後、無効審決

## ② 本判決の評価

本件では、原判決も、本判決も、特許の無効に関しては、既払実施料の不当利得返還請求を否定しているが、それは、いずれも、本件契約における不返還の合意を根拠にしている。特約があれば、それに従うことは当然である。特約自体の有効性が争われたものとして、東京地判昭57.11.29判時1070号94頁〔カップ入り即席食品容器〕がある。この事件では、実用新案権が無効になったことから、通常実施権者が、契約金及び実施料の不返還の約定を含む、契約全体が錯誤によって無効であると主張して、それらの返還を求めたが、同東京地判は、実用新案権者と同業他社の間に本件実用新案登録の有効性について紛争が存在し、既に無効審判が請求されていたことを通常実施権者が認識していたことなどを指摘した上で、「不返還の約定においては、本件実用新案登録が将来無効となる場合を合理的に予期しうる事態として認識したうえ、支払済みの契約金及び実施料の返還を要しない旨が合意されたものというべ」きであると判示して、錯誤無効の主張を排斥した。合理的な意思解釈の結果、実施料不返還の特約が、特許等が無効になったときに備えた約定であると認定される以上は、特許等が無効になったからといって、そのような特約が錯誤無効になることはない<sup>7)</sup>。本件では、X社は主張するものの、原判決も、本判決も、特許の無効による錯誤無効の成否については、検討していない。本判決においては、「本件特許権は、当事者双方が予測しなかった事情によって、無効とされるにいたったが、本件実施契約では不返還の特約が付されていたため、X社は、無効となったことを理由として、支払った金額の返還を求めることはできなかった。」と述べ、不返還の特約が当然に効力を有することを前提にし

---

が確定したのであれば、原専用実施権者は、再審の手續（民訴法338条1項8号）により、無断実施者から受領した損害賠償金の返還を求められる可能性がある。…このように、ひとたび特許権が遡及的に消滅してしまえば、無断実施者と原専用実施権者との関係は再構成を迫られることになる。それにもかかわらず、原専用実施権者と原特許権者の関係は再構成されず、後者は実施料の返還に応じなくてよいというのは奇妙な結論といわざるをえない」という指摘がある。

<sup>7)</sup> 吉原省三「無効審決が確定した場合の支払済実施料等の返還の要否」山上和則先生還暦記念論文集『判例ライセンス法』（発明協会、2000年）28頁

ている。この特約が不当利得を否定する根拠になっている。すなわち、前掲注5)田村174頁が指摘するように、「事実上の利益の有無ではなく法律上の原因の有無をメルクマークとして」いる。少なくとも、学説における不当利得否定説が論拠とする、被許諾者の事実上の利益には言及していない。仮に、被許諾者の事実上の利益の有無を問うのであれば、本件契約では、本件において返還を請求された契約金とは別途、入浴料金の4%が実施料として支払われることが約定されてはいるものの、期間を15年間とする契約が、契約締結後わずか3年弱で終了した<sup>8)</sup>にもかかわらず、一時金である契約金の全額について、被許諾者が事実上の利益を受けていたということは困難であろう<sup>9)</sup>。果たして、不返還の合意がない場合に、本判決が、民法95条の錯誤の問題として処理するか否かは不明であるが、少なくとも、学説における多数説とは異なる立場に拠っていると評価することができるのではないだろうか<sup>10)</sup>。

---

<sup>8)</sup> 「実施権許諾の対象特許の無効審決が確定した場合には実施権者に解約権が発生する。しかし契約は解約まで有効に存続するから、実施権者は解約までの実施料を支払う義務を負う。」という見解（野口良光「特許実施契約」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（下）』（有斐閣、1972年）1029頁）もあるが、実施許諾契約は、無効審決の確定によって、当然に終了し、以後、実施料支払義務は発生しないと解すべきである（前掲注7）吉原34頁、石村智「実施契約」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法』（追補、青林書院、2004年）365頁）。

<sup>9)</sup> もっとも、専用実施権について、不当利得否定説に立ちつつも、前掲注2)中山439頁注2)は、「一時払いの実施料であるならば、事実上独占的实施のできなかつた期間に相当する分については返還する必要があるだろう。」と述べる。

<sup>10)</sup> 加えて、後掲大阪地判平21.4.7[放熱シート]も、補正によって特許請求の範囲に含まれないようになった被告製品について、特許権発生日までは、それらの製品が実施契約中の実施料算定の基礎となる「許諾製品」に該当することを根拠に、特許権発生日後は、それらの製品は「許諾製品」には該当しないものの、既払実施料について、不返還条項があることを根拠に、実施料の受領に法律上の原因を欠く（がない）とはいえない、と判示する。なお、同大阪地判では、「本件実施契約に基づいて被告から原告になされたあらゆる支払は、許諾特許の無効、本件実施契約の解約その他いかなる理由によっても被告に返還されないものとする。」という不返還条項について、「その文言上、契約締結後に生じたあらゆる事由がこれに含まれ

## (2) 特定の製品・方法が技術的範囲に属さないことが判明した場合

## ① 要素の錯誤

本件では、前記のとおり、原判決でも、本判決でも、技術的範囲への属否の誤信に関しては不返還の特約は適用されないとされた。このように不返還の合意がないときに、Z装置のように、特定の製品・方法が技術的範囲に属さないことが判明した場合に、被許諾者は、実施許諾契約について、錯誤無効を主張することができるか、が問題となるが、特定の製品・方法の属否の誤信<sup>11)</sup>においては、それが技術的範囲に属することが契約締結時に前提とされていなければ、当然、実施許諾契約には影響を及ぼさない<sup>12)</sup>が、技術的範囲に属することが前提とされていた場合には、民法95条の錯誤の問題となる<sup>13)14)15)16)</sup>。本件では、Z装置が本件発明の技術的範囲に属

---

ることになる」と判断された。

<sup>11)</sup> 技術的範囲に関する誤信については、具体的な製品・方法を前提とはせずに、単に広そうであるとか狭そうであるとか、漠然とその技術的範囲の広狭について誤信するという事態も考えることはできようが、通常は、その技術的範囲がどこまで、すなわち、どのような製品・方法まで及ぶのか、という捉え方をするはずであり、そうであれば、そのような誤信も、究極的には、特定の製品・方法の属否の誤信に収斂させてもよいのではないかと思われる。

<sup>12)</sup> そのような例として、「侵害品か否かをめぐる紛争を解決するための和解契約として実施契約が締結されたような場合」(増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第3版、有斐閣、2005年)474頁(田村善之執筆))を挙げることができる。もっとも、同頁は、「侵害品であるか否かということが争点とはならず、侵害品であることを前提にして賠償額を定める契約がなされたに過ぎない場合には別論が成り立」つことも指摘する。そのような事例として、大阪地判昭48.11.28判タ308号278頁〔はたきの柄〕がある。同大阪地判は、イ号物件のほかに、登録意匠の範囲に属さないロ号物件も原告の意匠権を侵害しているという前提に立って結ばれた、賠償額を定める契約について、錯誤無効を認め、同契約に基づく原告の主位的請求を退けた。

<sup>13)</sup> 前掲注8)石村371頁

<sup>14)</sup> 特定の製品・方法の属否の誤信は、動機の錯誤に当たることになろうから、特定の製品・方法が技術的範囲に属することが前提とされていた場合とは、判例(大判大3.12.15民録20輯1101頁)の立場に拠れば、被許諾者のそのような誤信が表示されていた場合をいうことになる。

<sup>15)</sup> なお、船舶の運航委託契約の債務不履行等による損害賠償を請求する原告に対

するというX社の誤信について、原判決は、要素の錯誤に当たると判断したが、本判決は、要素の錯誤に当たらないと判断した。この相違は、本判決が認定した、本件契約締結前に、X社の関係者らが、「石風呂装置を用いた施設を自ら設置して経営するには資金が足りないので、むしろ、本件特許の専用実施権の設定を受けて、第三者に再許諾するビジネスを行うことを考えた。」という事実の有無によるものであるといえよう<sup>17)</sup>が、本判決によっても、誰が石風呂装置を製作するのかなど、X社が、本件契約によって、どのような事業を企図していたのか、は必ずしもはっきりとはしない<sup>18)19)</sup>。

技術的範囲への属否の誤信が、要素の錯誤に当たると判断された場合には、被許諾者に重過失がない限り、既払実施料について、原則として、不

---

して被告が主張する同契約の解除の有効性（民法651条2項但書の「やむを得ざる事由」の存否）についての判断の中において、登録実用新案の技術的範囲に属さない船舶についての使用料の支払約束（もっとも、当時は、特許出願中であった。なお、その後、出願の変更がされた。）は本来根拠のないものであったから、支払済みの使用料は清算されるべき性質のものであり、また、使用料の支払約束は被告から申し出があれば解消されねばならないものであった、と判示するものとして、神戸地判昭63.5.27判タ687号242頁〔荷役船〕がある。

<sup>16)</sup> 実施料の支払方式に応じて既払実施料の返還請求の可否を検討するものとして、雨宮正彦「実施契約」牧野利秋編『裁判実務大系 工業所有権訴訟法』（青林書院、1985年）396～399頁。

<sup>17)</sup> 前掲注1)永野76～77頁参照。

<sup>18)</sup> 前掲注1)駒田261～262頁は、「結論として錯誤無効を否定するという解釈論も十分に成立する余地があろう。」（同262頁）と留保しつつ、「Xの計画に係る事業にとって有益であったという、いわば結果論の観点から要素の錯誤を否定した本判決の論理には、首を傾げたくなる部分がないわけではない。」（同261頁）と指摘する。

<sup>19)</sup> 一般論ではあるが、牧野利秋「出願中の製法特許等に基づく商品の製造販売を目的とする独占権付与契約において右特許等が得られなかった場合と要素の錯誤の有無」前掲注7)『判例ライセンス法』18頁は、「要素の錯誤の有無に関する従来の裁判例をみれば、無効とされた事案は、契約で予定されている各給付における等価性が実際には存しないのに錯誤の結果これが存すると誤信し、この誤信に相手方の言動が影響を及ぼしていると認められる場合であることが多い」と指摘する。

当利得の成立が認められることになる<sup>20)</sup>が、このような事態を回避するために、特許権者としては、技術的範囲への属否について誤信していたような場合にも、既払実施料を返還しないことを被許諾者と合意しておくべきであろう。本件でも、「事由の如何に拘わらず」返還しないという約定はあったが、例えば、原判決では、「本件実施契約につき錯誤や詐欺等が存在する場合において、契約の無効や取消しを理由として本件契約金等の返還請求をすることが一切できないとの趣旨まで含むことについての合意があった」とはいえないとされた。実施料不返還の特約と一概に言っても、その約定がどのような場合に適用されるのかを明示しておくことが望まれることになる<sup>21)</sup>。

なお、技術的範囲に属することが前提とされていた特定の製品・方法がこれに属さないことが判明しても、特許権者がノウハウの提供等の積極的な義務を負っている場合には、必ずしも契約の全部が無効になるとは限らないであろう。それによって契約の目的を達することができないときは、被許諾者は、差止請求権等の禁止権を行使しないという不作為義務を超える部分に対応する対価の支払を免れるために、瑕疵担保責任の規定に基づいて、解除することになる<sup>22)</sup>。

また、技術的範囲に属することが前提とされていた特定の複数の製品・方法のうち、その一部の製品・方法のみが技術的範囲に属さないことが判明した場合には、可分であれば、その部分のみが無効になることになる。

## ② 重過失

本判決は、「合理的な事業者としては、『発明の技術的範囲がどの程度広

---

<sup>20)</sup> もちろん、特定の製品・方法の技術的範囲への属否について、争いをやめるために、実施許諾契約が締結されたような場合には、不当利得返還請求は認められない。

<sup>21)</sup> 松本司「ライセンス対象が権利範囲外であると判明した場合」山上和則＝藤川義人編『知財ライセンス契約の法律相談』（青林書院、2007年）396～397頁は、和解的なライセンス契約においては、争点の蒸し返しを防ぐために、互譲の対象となった争点を、ライセンス契約の前文等に明記することを推奨する。

<sup>22)</sup> もっとも、解除の効力は将来に向かってのみ生じると解されるので、不作為義務を超える部分に対応する支払済みの対価の返還を請求することはできない。

いものであるか』、『当該特許が将来無効とされる可能性がどの程度であるか』、『当該特許権（専用実施権）が、自己の計画する事業において、どの程度有用で貢献するか』等を総合的に検討、考慮することは当然であるといえる。」という一般論を踏まえて、X社に重過失があったと認定する<sup>23)</sup>。そもそも、要素の錯誤には当たらないと判示しているので、この重過失の判断は傍論であるともいえるが、X社の誤信がZ'及びY'の説明に起因していることを考えれば、その一般論には異論がないにしても、X社にとってはかなり厳しい判断であるようにも思われる。しかし、本件発明の構造が決して複雑であるとはいえないことを考えれば、X社が、本件契約の締結に先立って、先行技術を十分に調査していれば、Z装置が技術的範囲に属さないことは容易に知ることができたのかもしれない。もっとも、Y'も、Z装置が技術的範囲に属すると考えていたというのであるから、共通錯誤として、民法95条但書の適用は排除されるべきである<sup>24)</sup>が、本判決が、同条但書の適用を排除しなかったのは、それを当事者が主張しなかったということであろうか。

### (3) 訂正又は補正によって、特許請求の範囲が減縮し、その結果、特定の製品・方法がその範囲に含まれないようになった場合

本件の事案とは異なるが、最後に、契約締結時に、技術的範囲に属することが前提とされていた特定の製品・方法が、訂正又は補正によって、特許請求の範囲に含まれないようになった場合に、被許諾者は、既払実施料について、その返還を請求することができるのか、について検討する。

#### ① 特許権発生後の実施許諾契約

ところで、訂正審判請求及び訂正請求に当たっては、特許権者は、専用実施権者、許諾による通常実施権者等がいれば、それらの者の承諾を得なければならないとされている（特許法127条、134条の2第5項<sup>25)26)</sup>。同

---

<sup>23)</sup> このほか、要素の錯誤には当たらないとした上で、さらに、重過失を認定するものとして、大阪地判平20.2.18平18(ワ)8836 [太陽電池装置]がある。

<sup>24)</sup> 前掲注1)駒田262頁参照。

<sup>25)</sup> その趣旨について、特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（第17

法127条について、特に制限的な解釈を採らない限りは、被許諾者としては、その承諾を与える代わりに、実施料の減額を求めるなど、既払実施料の扱いも含めて、特許権者と交渉する機会があることになる<sup>27)</sup>。もっとも、あらかじめ、実施許諾契約において、承諾義務を課されていれば<sup>28)</sup><sup>29)</sup>、そのような機会はない。しかし、例えば、あらかじめ承諾義務を課されることなく、かつ、注26)のように、審判体に知られなかったために、審判によって認められた訂正について、具体的な承諾も与えていなかった通常実施権者であれば、技術的範囲に属することが前提とされていた特定の製品・方法が、訂正によって、技術的範囲に属さないようになった場合に、既払実施料について、その返還を請求することはできないであろうか。

確かに、訂正によって減縮された部分に着目すれば、特許が一部無効になったとみることもできよう。また、訂正には、遡及効がある(特許法128

版、発明協会、2008年) 352頁は、「特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請求することもあり、また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考えられ、そうなる前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるので、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければならないこととした」と説明する。もっとも、この規定によって、特許権者が、訂正という、無効を回避する有効な手段を適宜に利用することが阻まれるおそれがないとはいえない。このような問題も含めて、日本弁理士会中央知的財産研究所において、「訂正・補正を巡る諸問題」が検討されているようである。

<sup>26)</sup> しかも、許諾による通常実施権者であっても、登録を要するとは解されていない。そのため、審判体が、その存在を知らないままに、訂正を認めてしまうこともありうる。そして、127条違反は、無効理由ともされていない(同法123条1項8号参照)。

<sup>27)</sup> しかし、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版、有斐閣、1998年) 609頁注2)は、「過剰でない減縮であるにもかかわらず、承諾制の趣旨に反する要求(たとえば、通常実施権者が従来有償の実施料を無償にせよとの要求)をし、これが容れられないからといって、承諾を拒否することは当然不当であろう。」と述べる。

<sup>28)</sup> 将来の訂正について、あらかじめ承諾義務を課すとすれば、包括的なものにならないを得ないが、そのような義務を課することが、事案によっては、不公正な取引方法(独占禁止法19条、2条9項)に当たるとされることもあろう。

<sup>29)</sup> 通常実施権者の承諾義務の存否が争われた事例として、東京高判平16. 10. 27平16(ネ)2995 [貯留浸透タンク] がある。

条、134条の2第5項)から、訂正によって、特定の製品・方法が技術的範囲に属さないようになった場合に、これを後から見れば、誤信があったということもできるかもしれない。しかし、訂正によって減縮された部分は無効理由を抱えていたと常に言えるわけではない。また、遡及効があるとはいえ、その製品・方法は契約締結時には技術的範囲に属していたのであるから、契約締結時に既に無効理由を内包していた、前記(1)の場合とは異なり、誤信があったとはいえない。したがって、訂正によって減縮された部分に属する特定の製品・方法が技術的範囲に属することが契約締結時に前提とされていたような場合でも、以後の実施料額に影響することになるのは格別、民法95条の錯誤の問題とはならず、このような通常実施権者であっても、自己の承諾を得ない訂正によって、何らかの損害が生じたのであれば、別途、その賠償を請求する余地は残されていようが、既払実施料については、その返還を請求することはできないと解するべきである。

## ② 特許権発生前の実施許諾契約

特許出願中など、特許権の発生前の発明について、実施許諾契約が締結されることがある。平成20年改正では、出願後の特許を受ける権利に対するものとして、仮専用実施権及び仮通常実施権という制度が新設され(特許法34条の2、34条の3)、それらの登録も可能になった(同法34条の4、34条の5)。しかし、補正においては、訂正と異なり、仮専用実施権者及び仮通常実施権者がいたとしても、それらの者の承諾は必要とされていない<sup>30)</sup>。そのため、補正がされても、仮専用実施権者等には、出願人と交渉する機会はない。もともと、出願前はもちろん、出願後であっても、そもそも、当該発明について、特許が付与されるか否かは定かではない。仮に特許が付与されるにしても、最初に添付した特許請求の範囲のとおりの特許が付与されるとも限らない。他者には販売しないという不作為義務の対

---

<sup>30)</sup> 平成20年改正法の施行前の事案であるが、後掲大阪地判平21. 4. 7 [放熱シート]は、補正書を提出したというだけではもちろん、補正によって特許請求の範囲が減縮された上で特許査定され、特許権が発生した場合にも、許諾者たる特許権者一般に、明示又は黙示の合意の有無にかかわらず、信義則上、通知義務を認めることはできないと判示する。

象が争われた事案ではあるが、最判平5. 10. 19裁判集民事170号31頁〔掘削装置〕が、「本願発明につき、出願の過程で明細書の特許請求の範囲が補正された結果、特許請求の範囲が減縮された場合には、これに伴って本件契約によって被上告人以外に納入販売しないという義務の対象となる装置もその範囲のものになると解するのが相当である。」と判示したことに照らせば、実施許諾契約において、特に定めがなければ、補正に応じて<sup>31)</sup>、実施料の対象となる許諾の範囲も変動する、と理解することもできよう。したがって、最初に添付した特許請求の範囲のおりの特許の取得を出願人が保証でもしていない限りは、たとえ契約締結時に特許権発生の際にはその技術的範囲に属することが前提とされていた特定の製品・方法が、補正によって特許請求の範囲に含まれないようになったとしても、以後の実施料額に影響することになるのは格別、民法95条の錯誤の問題とはならないと解するべきである<sup>32)33)</sup>。大阪地判平21. 4. 7平18(ワ)11429〔放熱シー

<sup>31)</sup> 訂正の効力が生じるのは、訂正を認める審決が確定した時である(特許法128条、134条の2第5項)のに対して、補正の効力が生じるのは、補正書を提出した時であると解される。補正について却下処分(同法18条の2第1項)又は却下決定(同法53条1項)がされたときは、その特許出願は、補正がされる前の状態に戻るようになる(前掲注27)吉藤319頁注1)参照。)

<sup>32)</sup> さらに、拒絶査定又は審決が確定して、特許の付与すら受けられなかったときでも、同様に、民法95条の錯誤の問題とはならないと解するべきである(松尾和子「特許出願中の発明とライセンス」前掲注21)山上=藤川編414頁参照。)。その場合、実施許諾契約は、無効審決が確定した場合と同様に、当然に終了することになるのではなからうか。

<sup>33)</sup> 補正の事案ではないが、許諾の対象である特許出願中の発明について、拒絶事由又は無効事由が存在するという被告の主張に対して、「これを認めるに足りる証拠はない。」と判示するので、傍論ではあるものの、「契約期間中に許諾の対象となる発明に係る特許出願のすべてが最終拒絶され、あるいは、特許が無効や取消等により失効する場合は契約も終了するものとする旨(……)や、原告は被告に対し許諾の対象となる発明に係る特許出願について特許が成立すること及びその有効性について一切保証せず、これについて義務や責任を一切負わないものとする旨(……)が定められていること」から、仮に拒絶事由又は無効事由が存在するとしても、実施許諾契約等について、要素の錯誤に当たるとも、原始的に不能であるともいえないとして、未払の実施料等の支払を求める原告の請求を認容した事例として、東

ト] は、組成物中の体積分率を限定する補正によって、被告製品の一部が技術的範囲に含まれないようになったという事案において、既払実施料の不当利得返還請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張する被告に対して、「被告の意思表示の時点（……）では、未だ本件補正書は提出されておらず……、同時点においては、被告の動機に錯誤があったとは認められない」と判示するとともに、「特許出願は拒絶されることもあり、また、補正又は訂正されることもあり、特許請求の範囲に変動を生じ得る点は本件実施契約上織り込み済みというべきである。」とも付け加え、公開公報の特許請求の範囲<sup>34)</sup>に記載された発明に特許権が発生することを前提として締結したから、実施契約<sup>35)</sup>は錯誤によって無効であるという被告の主張を排斥した<sup>36)</sup>。

このほか、契約締結時に、特許査定がされれば、技術的範囲に属することが前提とされていた特定の製品・方法が、特許査定によっていったんは技術的範囲に属したものの、その後、訂正によって属さないようになった場合の扱いについては、前記「① 特許権発生後の実施許諾契約」と同様である。

本稿は、平成22年3月15日に開催された北海道大学知的財産法研究会における筆者の報告に加筆したものである。

---

京地判平21.4.16平19(ワ)28849 [PM除去装置] がある。

<sup>34)</sup> 特許庁の実務では、願書に最初に添付した明細書等及びその後に提出された補正書が、公開公報に掲載される（橋本良郎『特許法』（第3版、発明協会、2006年）100頁）。この事件では、出願公開後に補正がされている。

<sup>35)</sup> 約定の実施料率は、特許権発生後は販売価格の3%であったのに対し、特許権発生前は1%であった。

<sup>36)</sup> 加えて、同大阪地判は、実施契約中の「許諾特許」という文言について、特許権発生前の「許諾特許」とは、公開公報の特許請求の範囲に記載された発明を指すと解した上で、補正によって特許請求の範囲が減縮し、対象製品の一部が特許請求の範囲に含まれないようになったとしても、その部分について、実施料の支払義務がなくなるのは、特許権発生後であると判断する。